



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
3ª Vara Federal de Itajaí

Avenida Osvaldo Reis, 3385 - Bairro: Praia Brava - CEP: 88306-773 - Fone: (47) 3341-5800 -
www.jfsc.jus.br - Email: scita03@jfsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5012554-65.2022.4.04.7208/SC

AUTOR: PIZZA BIS FRANCHISING EIRELI

RÉU: MONDELEZ BRASIL LTDA

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

SENTENÇA

1. Relatório.

Trata-se de ação ajuizada por **PIZZA BIS FRANCHISING EIRELI** em face da empresa **MONDELEZ BRASIL LTDA** e do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu o registro da marca "HAND BIS".

Narrou ter efetuado, em 10/10/2019, o depósito da marca "HAND BIS" sob a classe NCL (11) 43 – “Informações e aconselhamento em matéria de preparação de refeições” - no processo nº 918845157, mas o pedido foi indeferido ao argumento de que “*a marca reproduz ou imita a marca de alto renome BIS, registro 824294629*”, em face do artigo 125 da Lei 9.279/96. Alegou que referido dispositivo não confere proteção irrestrita ao titular da marca registrada e, no caso, a marca "bis" consiste em expressão evocativa, correspondendo a palavra de uso comum. Sustentou que os ramos são distintos, que a palavra "hand" diferencia ambas as marcas e que a grafia não é parecida.

O Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Itajaí declarou a incompetência por conta de conexão com o processo 50110210820214047208 (evento 13, DESPADEC1).

Recebidos os autos, este Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência por ausência de demonstração de perigo de dano (evento 29, DESPADEC1), sem adentrar em qualquer aspecto relacionado ao mérito da controvérsia.

A ré Mondelez Brasil Ltda contestou no evento 37, CONTES2. Traçou histórico da empresa e afirmou que o reconhecimento da marca "bis" como produto alimentício é resultado de mais de 80 anos de investimentos, rendendo-lhe, no Brasil, a atribuição de marca de alto renome em 20/06/2017, com base no artigo 125 da Lei 9.5279/96 e da Resolução 107/2013, que assegura proteção especial. Afirmou que *"ainda que a marca BIS tivesse caráter evocativo – o que não é verdade –, isso em nada diminuiria o direito da Ré-MONDELEZ. Demais disso, sublinhe-se que não se aplica à marca da Ré-MONDELEZ a regra do inciso VI, do artigo 124, da Lei de Propriedade Industrial, uma vez que não há relação direta e imediata entre o sinal BIS e os produtos por ele assinalados, tais como chocolates, tratando-se, quando muito, de marca evocativa e perfeitamente registrável, e não de sinal comum e irregistrável"* (fl. 14). Defendeu que "a irregistrabilidade do sinal HAND.BIS é inafastável pela simples aplicação do inciso XIX do Artigo 124 da LPI, na medida em que ostenta inequívoca reprodução total com acréscimo da marca de alto renome BIS para atividades e produtos semelhantes e afins" (fl. 18). Alegou que *"os produtos comercializados pela Autora, qual seja: PIZZAS e massas alimentícias, são produtos semelhantes e mantêm afinidade com os produtos wafer de chocolates e chocolates comercializados pela Ré-MONDELEZ assinalados pela marca BIS"* (fl. 20). Sustentou a incidência do artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial. Requereu a improcedência do pedido.

O INPI contestou no evento 40, CONTES1. Impugnou o valor da causa, requereu a determinação para juntada do contrato social e a alteração de sua posição processual para assistente litisconsorcial. No mérito, apontou que o pedido foi indeferido por reproduzir ou imitar a marca de alto renome "BIS", com base no artigo 125 da LPI e alegou que as marcas são colidentes em face do elemento principal apresentado. Invocou o princípio da separação dos poderes, alegando se tratar de ato discricionário e requereu a improcedência do pedido.

A autora apresentou réplica (evento 43, RÉPLICA1).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Decido.

2. Fundamentação.

2.1. Impugnação ao valor da causa.

Ao apreciar matéria semelhante em sede do agravo de instrumento 5022291-51.2023.4.04.0000/RS, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim decidiu, a partir do voto-condutor do eminente Desembargador Cândido Alfredo Silva Leal Junior:

Quanto ao valor da causa, ao menos neste momento não me parece que a demanda tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, considerando-se o pedido formulado na petição inicial:

[...]

Ao final, REQUER seja julgada procedente a presente demanda, anulando os registros da marca Alphafacts de nº 920127681, 924593482 e 924615818, determinando ao INPI que adote as providências necessárias a tanto, condenado a ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É recomendável, portanto, que a ação tenha curso conforme o valor da causa (R\$ 10.000,00) atribuído pela parte autora, sem prejuízo de, no decorrer do processo e diante de novos elementos trazidos aos autos pelas partes, entender o juízo de origem por necessário corrigir o valor da causa na forma do 292, § 3º, do CPC. (...) (TRF4, AG 5022291-51.2023.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 30/09/2023)

Seguindo a orientação, tenho que o pedido de anulação do ato não pode ser confundido com o valor econômico da empresa ou da marca, de modo que deve ser mantido o valor atribuído à causa.

2.2. Juntada do contrato social.

Indefiro o pedido, pois os documentos juntados aos autos são suficientes à análise da legitimidade ativa e da idoneidade da procuração firmada. Não há controvérsia fundada em relação a este aspecto formal.

2.3. Da posição processual do INPI.

Considerando que o indeferimento do uso da marca partiu do INPI, este é parte legítima para figurar no polo passivo na condição de réu. Nesse sentido:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEGITIMIDADE DO INPI. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. O INPI deve figurar no polo passivo como réu e não como assistente, simples ou litisconsorcial. 2. Antes do julgamento do recurso administrativo, o interessado não possui interesse para pleitear judicialmente a modificação da decisão do INPI. 3.(...). (TRF4, AC 5005585-39.2014.4.04.7200, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 18/06/2021)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA PELO STJ. REEXAME DO RECURSO. ACOLHIMENTO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INPI. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. 1. (...). 3. Como o pedido versa sobre

a declaração de nulidade de registro de marca concedida pelo INPI, este possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide que ataca o ato administrativo por si praticado, estando configurada hipótese de litisconsórcio passivo necessário (Art. 114, CPC). 4. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC/2015). 5. Embargos de declaração acolhidos para agregar fundamentos ao decism; apontando expressamente a inocorrência de cerceamento de defesa; sem alterar, portanto, o resultado do julgado. (TRF4, AC 5014899-72.2015.4.04.7200, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 19/05/2021)

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. LEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA SERVIÇOS AFINS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO PELO CONSUMIDOR. 1. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial é o responsável pelo registro de marcas e patentes no país, o que lhe confere legitimidade para figurar no pólo passivo da ação em que se discute a validade de registro de marca (art. 175 do Código de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279/96). 2. (...). (TRF4, AC 5026339-79.2012.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 23/03/2017)

Portanto, rejeito a preliminar.

2.4. Mérito.

É improcedente o pedido inicial.

O direito à proteção das marcas tem previsão expressa no art. 5º, XXIX, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

A tutela da propriedade industrial visa não somente à proteção do interesse particular do criador do bem imaterial, na perspectiva empresarial, mas, também - e principalmente - à proteção do consumidor, *para que este não se confunda na escolha de produto/serviço em razão da similitude da marca.* A proteção serve, ainda, como ferramenta voltada ao desenvolvimento econômico, na medida em que proporciona segurança jurídica para o investimento em

inovação e na expansão comercial por meio da divulgação do produto desenvolvido, tudo isso no contexto da proteção contra a concorrência desleal.

A garantia constitucional constitucional foi regulamentada pela Lei 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial (LPI) - que, dentre outros dispositivos, prevê:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Art. 124. Não são registráveis como marca: [...]

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; [...]

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia [...]

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir

ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. [...]

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro. [...]

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável. [...]

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

O texto legal possui regras claras: (a) a propriedade da marca se dá pelo registro (LPI, art. 129); (b) deve ser observado o procedimento legal (LPI, art. 165) - com publicidade para oposição dentro do prazo (LPI, art. 158); (c) existe o direito de precedência de quem já usava a marca há mais de seis meses antes do pedido de registro (LPI, art. 129, §1º); e (d) não é passível de registro a marca que possa causar confusão ou associação com marca alheia (LPI, art. 124, inciso XIX).

A regra geral é de que a marca que se pretende registrar deve possuir **grau suficiente de distinção** em relação às marcas já registradas, conforme se extrai dos arts. 122 e 123 da LPI - gerando o chamado princípio da distinguibilidade.

Na aplicação da referida lei, a jurisprudência sedimentou a compreensão de que a aferição de identidade ou semelhança pressupõe um estudo da composição integral do nome conferido às marcas, ou seja, deve ser observada a composição da marca como um todo.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem julgado paradigmático acerca dos três pressupostos fundamentais para a recusa do registro de marca (grifei):

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE. REGISTRO DE MARCA. INPI. VEDAÇÃO CONSIGNADA NO ART. 124, XIX, DA LEI 9.279/96. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA CAPAZ DE INDUZIR EM ERRO O MERCADO CONSUMIDOR.

1. Para que incida a vedação do artigo 124, inciso XIX, da Lei n.º 9.279/96, faz-se necessário o concurso de três pressupostos fundamentais, quais sejam: a reprodução ou imitação, total ou parcial, mesmo que com acréscimo, de marca alheia que já possua registro; a identidade ou semelhança entre o produto/serviço da marca já existente e do produto/serviço da marca a ser registrada; e, ainda, a possível confusão do consumidor em face da coexistência das marcas.

2. A aferição da identidade ou semelhança entre marcas pressupõe a análise de ambas em seus conjuntos, avaliando-se todos os seus componentes gráficos e sonoros, nos termos em que registradas. E, nesse exercício, deve-se atentar sobretudo para a sua função comercial, tanto sob o prisma público - que envolve a distinção de produtos/serviços, orientando o público consumidor na sua aquisição - quanto sob a ótica do direito privado - que resguarda o titular da marca legalmente registrada da concorrência desleal. [...]

(TRF4, AC 5009549-45.2011.404.7200, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Sebastião Ogê Muniz, D.E. 10/06/2012)

A lei protege a precedência no registro da marca, prevenindo o uso de identidade semelhante que seja capaz de induzir o consumidor em erro ou dúvida. Trata-se do impedimento da "colidência de marcas".

Contudo, há exceções amplas a esta regra geral de vedação de registro de marca semelhante: (1) a operação em mercados distintos; (2) os casos de justaposição ou aglutinação de nomes; e, por fim, (3) o caso das "*marcas fracas*".

Quanto à exceção "1", *não se tratando de marca de alto renome*, a proteção conferida ao signo registrado é circunscrita ao segmento eleito - **princípio da especificidade**. Prevalece o entendimento de que não existe qualquer impedimento ao registro de duas marcas iguais ou semelhantes na mesma classe desde que ausente a possibilidade de confusão ao consumidor:

"Destaco que duas marcas iguais ou semelhantes até podem ser registradas na mesma classe, desde que não se verifique a possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços a que se referem. É respeitado o princípio da especificidade, em suma, sempre que o consumidor, diante de certo produto ou serviço, não possa minimamente confundi-lo com outro identificado com marca igual ou semelhante. Afastada essa possibilidade, será indiferente se as marcas em questão estão registradas na mesma classe ou em classes diferentes." (COELHO, Fábio Ulhoa. Direito Comercial, vol. 1, 16 ed, São Paulo, Saraiva, 2012, p. 221).

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que, "*Consoante o princípio da especificidade, o INPI agrupa produtos e serviços em classes e itens, segundo o critério da afinidade, limitando-se a tutela da marca registrada a produtos e serviços de idênticas classe e item*" (STJSTJ, RESP 658702, 4ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezini, DJ de 21/08/2006)

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região possui julgados emblemáticos a respeito do tema, permitindo o registro de marcas semelhantes, desde que para segmentos de mercados distintos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INPI. MARCAS. CECLOR E ACICLOR. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE. MERCADOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO entre os CONSUMIDORES. 1. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". 2. Para se configurar a ocorrência de violação ao art. 124, inciso XIX, da Lei n.º 9.279/96 é necessária a caracterização de três elementos essenciais: a) a reprodução ou imitação, total ou parcial, mesmo que com acréscimo, de marca alheia que já possua registro; b) a identidade ou semelhança entre o produto/serviço da marca já existente e do produto/serviço da marca a ser registrada e c) a possível confusão do consumidor em face da coexistência das marcas. 3. Verificada a inexistência de

similaridade entre as marcas CECLOR e ACICLOR, seja gráfica, fonética ou de layouts, não há qualquer irregularidade quanto aos seus registros no INPI, podendo ambas atuar nos seus respectivos mercados. 4. Existe clara distinção da patologia combatida pelos medicamentos, porquanto o medicamento CECLOR é um antibiótico e o medicamento ACICLOR é utilizado para o tratamento do vírus da Herpes, não havendo que se falar em disputa de mercado entre os dois produtos. 5. A potencialidade de confusão ao consumidor é diminuta, já que os medicamentos em questão são a eles repassados por farmacêuticos e técnicos qualificados, profissionais que dificilmente confundiriam as marcas. Ademais, soma-se o fato de que o medicamento CECLOR, por ser um antibiótico, somente pode ser adquirido em farmácias por meio da entrega da receita médica, que fica retida no estabelecimento. 6. Dessa forma, sendo as marcas suficientemente distintas e referentes a produtos que possuem mercados distintos, o ato do INPI que não concede o registro de marca deve ser anulado, visto a flagrante ilegalidade. 7. Sentença reformada. Recurso provido. (TRF4, AC 5043672-10.2013.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 14/05/2015)

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REGISTRO DE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO NO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. A Lei n.º 9.279/96 dispõe que, nas ações de nulidade de marca, é impositiva a participação do INPI (art. 175, caput), na condição de litisconsorte ou assistente. Se a autarquia deferiu o registro de marca e não adotou providências administrativas para corrigir eventual ilegalidade ou nulidade, deve figurar como réu, a fim de que a sentença produza efeitos contra si. A teor do disposto no art. 124, V, da Lei n.º 9.279/96, "não são registráveis como marca a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". A proteção da marca tem por objetivo a repressão a concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem como o locupletamento com esforço alheio. Inexistindo risco de confusão entre as marcas/nomes, ou mesmo a prática de concorrência desleal, é infundada a pretensão da autora de impedir a ré de utilizá-la em sua denominação social. (TRF4, AC 5003164-88.2010.4.04.7112, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 09/07/2014).

Com relação à exceção "2", as marcas registradas não obstam o uso de parte de seu nome quando houver acréscimos, por aglutinação ou justaposição, de outros elementos gráficos ou de nomes que impeçam a confusão com a marca anterior.

Nesse sentido, o STJ, por ocasião do REsp 862.067/RJ, afirmou o entendimento de que a "[...] proteção da marca é limitada à sua forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo - ainda mais quando essencialmente nominativo - podem ser destacados e combinados com outros

sinais, resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto". É o fenômeno denominado pela jurisprudência de "justaposição de afixos" em nomes que vão constituindo novas marcas válidas, ainda que no mesmo ramo de atividade" (STJ, 3ª Turma, REsp 862.067/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado), j. 26/04/2011, DJe 10/05/2011).

Nessa mesma linha, do TRF4:

EMBARGOS INFRINGENTES. REGISTRO DE MARCA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Muito embora as marcas em confronto identifiquem produtos pertencentes ao mesmo segmento mercadológico, qual seja, o de roupas e acessórios em geral, não vejo como a convivência entre elas possa possibilitar erro, dúvida ou confusão no público-alvo, considerando a nítida distintividade entre os signos, tanto no aspecto gráfico quanto no fonético. Não há sentido em subtrair-se da liberdade de expressão de terceiros, inclusive na ordem econômica, a utilização da linguagem quando este privilégio e esta exclusividade não cumpre função social e econômica. (TRF4, EINF 2004.71.00.012107-0, Segunda Seção, Relatora Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 08/07/2009)

E, mais recentemente:

ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCAS. INPI. VEDAÇÃO CONSIGNADA NO ART. 124, XIX, DA LEI 9.279/96. JUSTAPOSIÇÃO OU AGLUTINAÇÃO DE NOMES. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE MARCAS. Para que incida a vedação do artigo 124, inciso XIX, da Lei n.º 9.279/96, faz-se necessário o concurso de três pressupostos fundamentais, quais sejam: a reprodução ou imitação, total ou parcial, mesmo que com acréscimo, de marca alheia que já possua registro; a identidade ou semelhança entre o produto/serviço da marca já existente e do produto/serviço da marca a ser registrada; e, ainda, a possível confusão do consumidor em face da coexistência das marcas. A aferição da identidade ou semelhança entre marcas pressupõe a análise de ambas em seus conjuntos, avaliando-se todos os seus componentes gráficos e sonoros, nos termos em que registradas. E, nesse exercício, deve-se atentar sobretudo para a sua função comercial, tanto sob o prisma público - que envolve a distinção de produtos/serviços, orientando o público consumidor na sua aquisição - quanto sob a ótica do direito privado - que resguarda o titular da marca legalmente registrada da concorrência desleal. In casu, as duas marcas são - em razão de seu conjunto - suficientemente distintas para gerar alguma confusão entre seus consumidores. (TRF4, AC 5020361-15.2012.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 01/08/2013)

A exceção "3" é o caso das chamadas "marcas fracas", isto é, quando ambas se utilizam na sua (quase) integralidade de expressões de uso comum, sem cunho distintivo por si próprio, tais como as já apreciadas pelos Tribunais Regionais Federais: "kitchen", "max", "fórmulas farmácia", "folha", "ação" etc.

Sendo marcas evocativas, não possuem uma proteção exclusiva, pois um termo não original, mas sim ordinário e evocativo, não sugere apropriação para uso exclusivo por uma empresa.

A respeito, o entendimento jurisprudencial nesse sentido:

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - COLIDÊNCIA - EXPRESSÃO DE USO COMUM- MARCA FRACA - POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA PACÍFICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Gira a controvérsia em torno da expressão 'KITCHENWARE', que no sentir da autora colide com expressão a 'KITCHEN', anteriormente registrada, para designar suas marcas e denominação social. II - salta aos olhos que a expressão KITCHEN - para designar produtos concernentes à cozinha - nada tem de original ou distintiva, apresentando-se, ao contrário, sem nenhuma inovação, claramente evocativa dos produtos que enuncia. III - A garantia de uso exclusivo de um vocábulo, ainda que retirado de uma língua estrangeira, deflui da capacidade de ganhar nova acepção de modo a distinguir-se daquela de domínio comum e uso corriqueiros, por não poder a lei admitir que expressões de uso comum, evocativas de produtos (ou suas qualidades) sejam apropriadas em caráter singular, sob pena de restrição indevida do uso da língua. IV - Cabendo reconhecer, por fim, que o morfema 'WARE' junto com a palavra 'KITCHEN' formando 'KITCHENWARE' - é suficientemente distintivo para evitar risco de confusão no mercado ou atração de clientela indevida, não se justificando, assim, a nulidade dos registros, sob pena de desapropriação inaceitável do direito de uso de palavras de significação popular e corrente. V - De sorte que não havendo nos autos nenhuma evidência de que a expressão KITCHEN sirva para designar serviços que não se relacionem com 'cozinha', não há como acolher a tese da sentença. VI - Apelação e Remessa Necessária parcialmente providas. (TRF2, APELRE nº 2011.51.01.801177-5, 2ª Turma Especializada, Relator Des. Federal Messod Azulay Neto, E-DJF2R de 05/10/2012, pp. 39/40).

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - NULIDADE DE REGISTRO - ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO - COLIDÊNCIA - ANTECEDÊNCIA DE NOME COMERCIAL E MARCA - DENOMINAÇÃO DE USO COMUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] III - É possível a coexistência pacífica de marcas evocativas ou fracas que guardem certa similaridade, pois, ao contrário das marcas criativas, constituídas por palavras inéditas, carecem de originalidade, por resultarem da combinação de termos comuns do léxico. Por este motivo é que o critério de apreciação da colidência das chamadas marcas fracas, dado seu caráter evocativo, é menos rígido do que o empregado nas hipóteses em que a anterioridade se reveste de suficiente cunho de originalidade. IV - Cumprindo, ainda, anotar que a proteção ao nome comercial, nos termos das leis em vigor, circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que foram registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas Comerciais. V - Desse modo, conclui-se que, à frente do risco de ocorrência de associação de ideias ou confusão no mercado, o art. 124, V, da LPI tem âmbito de tutela circunscrita ao

território do registro e de denominações que contenham elementos característicos, não sendo essa incontestavelmente a hipótese dos autos. VI - Forçoso notar, por fim, que o registro antecedente da autora, intitulado -AÇÃO INFORMÁTICA- (nº 813.889.537) tem registro na classe 09: 55-80 - destinada a produtos - e o da ré, denominado -AÇÃO- (828.428.042) tem registro na classe de serviços, NCL (8) 42, fato que por si só permite a convivência pacífica, consoante o princípio da especificidade. VII - Remessa Necessária e Apelação parcialmente providas para reformar parcialmente a sentença e manter a vigência do registro nº 828.428.042.(TRF2, AC 200951018113231, Rel. Des. Federal MESSOD AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R, 05/07/2012, p. 91).

E, do TRF4:

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TERMO "MAXI". POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA HARMÔNICA ENTRE MARCAS. DISTINÇÃO EVIDENTE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PARA O CONSUMIDOR. 1. Marcas compostas por expressões comumente usadas para evocar uma característica do produto que assinalam são desprovidas de apropriação exclusiva, devendo os titulares de tais sinais suportar o ônus da convivência de suas marcas com outras semelhantes. Precedentes do STJ. 2. Apelação improvida. (TRF4, AC 5012323-32.2012.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 23/04/2014)

Portanto, conclui-se que: em regra, há vedação de registro de marca similar, resolvendo-se a colisão de marcas pela anterioridade do registro; porém, excepcionalmente, admite-se o registro posterior quando (1) as marcas operam em mercados distintos e inconfundíveis entre si ou (2) houver acréscimos relevantes a ponto de evitar a confusão delas, ou, ainda, (3) se ambas se utilizam das mesmas expressões de uso comum ("marcas fracas").

O caso concreto apresentado tem relação com o item "1" apresentado acima. Como dito, entende-se que, não se tratando de marca de alto renome, a proteção conferida ao signo registrado é restrita ao segmento eleito - princípio da especificidade. No entanto, uma das razões invocadas pelo INPI para indeferimento do registro da marca "pizza bis" é a **existência de marca de alto renome "bis"**.

Eis o despacho que recusou o pedido administrativo da parte autora (evento 1, ANEXOSPET7):

Como parte do exame de mérito do pedido de registro de marca, foram analisadas a liceidade, a distintividade, a veracidade e a disponibilidade do sinal requerido como marca, inclusive por meio de buscas de anterioridade e do exame de eventuais oposições, manifestação do requerente e demais documentos apresentados.

Concluído o exame, indefere-se o pedido de registro com base nos seguintes fundamentos legais: A marca reproduz ou imita marca de alto renome BIS, registro 824294629, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o Art. 125 da LPI.

Art. 125 - A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Oposição de Mondelez Brasil, titular da marca de alto renome BIS, com base nos artigos 124, incisos XIX e XXIII, e 125 da LPI. A oposta não se manifestou.

Passando ao mérito, procede a alegação com base no artigo 125. Foi reconhecido, no registro 824294629, o alto renome da marca BIS da opoente. Esse termo é reproduzido com acréscimo pela oposta na marca atacada, de forma que a convivência destas no mercado. Considerando que o escopo de proteção da marca de alto renome se estende a todos os segmentos de mercado, afastamos a aplicação do inciso XIX do artigo 124, uma vez que este proíbe o registro de marcas suscetíveis de confusão ou associação quando os sinais se destinam a assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins.

Quanto ao inciso XXIII do art. 124 da LPI, são consideradas improcedentes as alegações já que não foi demonstrado, por via documental que a oposta não poderia desconhecer a marca de titularidade do opoente. Conforme disposto no item 5.11.4 do Manual de Marcas, é necessária a apresentação de documentação comprobatória de que o requerente do pedido atacado evidentemente conhecia a marca do impugnante, não bastando demonstrar a semelhança entre os sinais ou o fato de a oposta atuar no mesmo segmento mercadológico.

Pelo exposto, o pedido é indeferido

A proteção que se dá às marcas de alto renome é diferenciada, pois afasta a aplicação do princípio da especificidade para que a proteção alcance todos os ramos de atividade, na forma do artigo 125 da Lei 9.279/96:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do

- recurso* *especial.*
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial.
6. "A marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96."
7. Agravado interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

No caso em questão, está comprovado que a condição de alto renome da marca BIS foi atribuída por decisão proferida em 07/06/2017, conforme evento 37, COMP11. Por sua vez, o registro do pedido da marca "HAND BIS" foi depositado no dia 10/12/2019, conforme evento 1, ANEXOSPET7, fazendo incidir o artigo 125 da Lei 9.279/96.

A parte autora alega que "a marca 'BIS', embora de alto renome, consiste em expressão meramente evocativa, uma vez que corresponde a palavra de uso comum, tendo como sinônimos "repetição" e "reiteração", o que possibilitaria uma exceção à regra de exclusividade. No entanto, o STJ já firmou posicionamento de que, cumulativamente, deve ser provado que as partes não possuem o mesmo público-alvo e que a similitude entre as marcas não causa confusão entre os consumidores. Nesse sentido:

EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. MARCA EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES. CONVIVÊNCIA ENTRE MARCAS COM BAIXA DISTINTIVIDADE. VIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALCANCE DA MARCA DE ALTO RENOME. EXPRESSÃO ESTRANGEIRA. SÚMULA 7/STJ. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Agravado interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre. Reconsideração.
2. O cerne da questão é verificar se o agravado, uma tradicional associação desportiva de mais de cem anos, que tem como mascote a imagem de um lobo, na promoção de suas atividades, há cerca de 70 anos, tem direito ao uso da

expressão "lobo" e respectiva ilustração em seus uniformes e em produtos comercializados junto a seus torcedores, a despeito do registro da marca da apelante.

3. "É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.555.326/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 10/2/2020, DJe 14/2/2020) 4. "O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor." (REsp 1.773.244/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 5/4/2019).

5. Não se comprovou que, cumulativamente, as partes possuem o mesmo público alvo, e que a similitude entre as marcas cause confusão entre os consumidores, especialmente porque se trata de marca evocativa. Além disso, ao contrário do defendido pela agravante, a tradução do vocábulo italiano Lupo não possui força característica para cristalizar marca de alto renome.

6. O eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não há confusão entre os consumidores de cada marca e que para aferir a extensão da marca de alto renome seria necessário analisar as provas acostadas aos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ.

7. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão posta no recurso impede o acesso à instância especial, porquanto ausente o requisito constitucional do questionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

8. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.575.598/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Cumprido destacar que este Juízo já emitiu decisão no processo 50110210820214047208 (ainda em trâmite), no bojo do qual a parte autora pleiteia o uso do nome "pizza bis". Naquele processo, foi pontuado que o registro condiciona-se à demonstração de ausência de possibilidade de confusão ao consumidor. Assim fundamentei:

*O signo utilizado pela parte autora **apresenta similaridade** com aqueles previamente registrados pela ré Mondelez, havendo **colidência de sinais**, como específica o INPI em sua contestação:*

3.1.2 Exame de colidência entre os sinais

A análise da possibilidade de colidência entre os sinais em cotejo compreende a avaliação de seus aspectos gráfico, fonético e ideológico, com o objeto de verificar se as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida.

A marca requerida pela Autora possui a seguinte apresentação:



Despacho COGIR 0497347

SEI 52402.007695/2021-64 / pg. 4

O pedido objeto desta lide é composto de sinal em apresentação mista, contendo os termos “BIS”, em posição de destaque, acompanhado da palavra “pizza” em posição secundária. Destaca-se que o termo pizza, é considerado descritivo para as atividades da Autora, não sendo suficiente para conferir distintividade ao conjunto márcario.

Já a marca de alto renome, apontada como impeditiva, apresenta de forma mista o termo “BIS”, isoladamente, com a seguinte apresentação:



Como pode ser verificado de simples análise, o termo “BIS” é reproduzido com acréscimo na marca requerida pela Autora, ocupando posição de destaque, sendo o elemento principal do conjunto márcario.

Diante disso, tendo em vista a reprodução da marca de alto renome, deve ser mantido o indeferimento do pedido de registro da Autora, com fundamento no Artigo 125 da LPI.

Referido registro confronta com aqueles nominados no arquivo evento 40, OUT6 e registrados previamente à marca Pizza Bis. Destaco que tais registros não se encontram dentro de uma mesma classe, mas todos são vinculados à indústria alimentícia. A jurisprudência, por sua vez, não exige que haja, de fato, confusão, mas apenas a possibilidade de confusão entre as marcas (TRF4, AC 5011850-06.2018.4.04.7204, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 30/11/2022), o que me parece ser o caso.

Ou seja, considerarei que, embora os registros não se encontrassem dentro da mesma classe, o signo apresentava características muito parecidas, que poderiam induzir o consumidor em erro ou confusão, sendo suficiente para a improcedência do pedido o fato de ambas as empresas terem vínculo com a indústria alimentícia.

No presente caso, a despeito de o sinal distintivo ter sido alterado, deve prevalecer o mesmo entendimento, já que, na compreensão deste Juízo, há colidência entre as marcas. Procedo, neste ponto, a manifestação do INPI do evento 40, OFÍCIO_C2:

Em relação à verificação da alegada reprodução ou imitação entre as marcas, correspondente à análise da colidência marcária, informamos que a semelhança é gritante e a única diferença nos sinais em questão é o elemento nominativo secundário presente na marca da autora, qual seja, “hand”.

Na realidade ao marca do autor não criou uma nova palavra posto que as palavras não estão unidas e estão separadas por um ponto, logo, a marca do autor possui a palavra “hand” e a palavra “bis”, que é idêntica à marca do autor.

O elemento nominativo secundário presente na marca do autor não traz distintividade suficiente para que as marcas possam conviver, tendo em vista a grande identidade entre os elementos principais, quais sejam, “bis”

A título ilustrativo, segue explicação do manual de marcas do INPI em seu item 5.9.1, acerca do elemento principal:

(...)

Ora, o elemento principal do conjunto é tão colidente que as pequenas partes que divergem não trazem distintividade suficiente para que as marcas convivam em harmonia.

Desta forma, não há elementos que justifiquem a convivência das marcas, posto que a pequena diferença existente não suplanta a grande igualdade dos elementos que formam o conjunto marcário.

Concluo, portanto, afirmando que há possibilidade de confusão entre as marcas hand.bis e Bis, não havendo possibilidade de convivência de ambas dentro do setor alimentício, devendo ser mantido o ato de indeferimento administrativo, com base no art. 124, XIX, da Lei 9.279/96.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido exordial e extingo o processo com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios na monta de 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, devidamente atualizados (IPCA-E).

Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte contrária para oferecimento das contrarrazões, e, independentemente do juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º do CPC), remeta-se ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Oportunamente, archive-se.

Documento eletrônico assinado por **CHARLES JACOB GIACOMINI, Juiz Federal Substituto**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **720010966350v36** e do código CRC **bb379e96**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CHARLES JACOB GIACOMINI
Data e Hora: 13/2/2024, às 23:5:57

5012554-65.2022.4.04.7208